


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.09.2021 возражение, поданное ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат, г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020758964, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «» по заявке №2020758964 с приоритетом от 21.10.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020758964. Основанием для принятия

решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 698793 с приоритетом от 28.06.2018) в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 826633 с приоритетом от 22.09.2020) в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 826632 с приоритетом от 22.09.2020) в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [3];



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 826628 с приоритетом от 22.09.2020) в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [4];



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 826581 с приоритетом от 22.09.2020) в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [5];



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 826631 с приоритетом от 22.09.2020) в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [6];



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 826630 с приоритетом от 22.09.2020) в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [7];



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 826629 с приоритетом от 22.09.2020) в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [8];




- с товарным знаком «» (по свидетельству № 457343 с приоритетом от 21.02.2011) в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [9];




- с товарным знаком «» (по свидетельству № 540950 с приоритетом от 23.10.2013) в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [10];




- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 549987 с приоритетом от 06.03.2014) в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [11];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 457213 с приоритетом от 21.02.2011) в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [12];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 713041 с приоритетом от 11.10.2018) в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [13];

- с заявкой «**УРАЛЬСКОЕ**» (по № 2020749911 с приоритетом от 10.12.2018) в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [14].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленная заявка [14] была отозвана, о чем имеется запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 21.06.2021, в связи с чем данное противопоставление больше не является препятствием для регистрации заявленного обозначения;

- срок действия противопоставленного товарного знака [9] истек, о чем имеется запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 08.12.2021, в связи с чем данное противопоставление больше не является препятствием для регистрации заявленного обозначения;

- композиционное построение заявленного комбинированного обозначения, цветовое сочетание и оригинальное выполнение входящих в него элементов дополнительно придает ему оригинальность, обеспечивает возможность запоминания среди потребителей и усиливает его индивидуализирующую и различительную способность;

- заявленное обозначение состоит из словесных элементов «ЕМЖК», «Уральский», «ПРОВАНСАЛЬ», «МАЙОНЕЗ», выполненных крупным шрифтом в центральной части заявленного обозначения, и из словесных элементов «КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ», выполненных мелким шрифтом. Противопоставленные товарные знаки [1-8, 10-13] включают в свой состав словесные элементы «ЕЖК», «Провансаль». Таким образом, наличие словесного элемента «Уральский» в составе заявленного обозначения свидетельствует об отсутствии фонетического сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-8, 10-13]. При этом следует отметить, что в коротких словах, которыми как раз и являются слова «ЕЖК» и «ЕМЖК» даже отличие в одной букве определяет разницу при восприятии их потребителями;

- необходимо также отметить, что в заявленном обозначении доминирует словесный элемент «УРАЛЬСКИЙ», который вызывает ассоциации с горами, самоцветами, природой данного региона Российской Федерации;

- за счет использования в заявленном комбинированном обозначении индивидуализирующего природного горного пейзажа оно производит зрительное впечатление, совершенно отличное от противопоставленных товарных знаков [1-8, 10-13], в состав которых входят иные изобразительные элементы;

- использование синего цвета на упаковке является общеупотребимым и совпадение по данным признакам не дает оснований делать вывод о наличии

сходства сравниваемых знаков в целом. Заявителем приводятся примеры подобных регистраций товарных знаков, включающих в свой состав синий цвет на упаковке:



по свидетельствам №№ 368123, 538313, 591865, 634444;

- поскольку сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, анализ однородности товаров 30 класса МКТУ не является необходимым.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.02.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ с указанием словесных элементов «МАЙОНЕЗ ПРОВАНСАЛЬ» в качестве неохраняемых.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.10.2020) поступления заявки №2020758964 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.


Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из стилизованной этикетки, из изобразительных элементов в виде горной цепи и в виде стилизованного полукруга, и из словесных элементов

«ЕМЖК», «Уральский», «МАЙОНЕЗ», «ПРОВАНСАЛЬ» выполненных оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Коллегия отмечает, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «МАЙОНЕЗ ПРОВАНСАЛЬ» (холодный соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, уксуса и/или лимонного сока, сахара, поваренной соли, иногда горчицы и других приправ (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17177>)) указывают на вид товара 30 класса МКТУ «майонез», в связи с чем не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявитель в просительной части своего возражения от 30.09.2021 просил зарегистрировать заявленное обозначение с исключением словесных элементов «МАЙОНЕЗ ПРОВАНСАЛЬ» из правовой охраны.

В заявленном обозначении основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «Уральский», который расположен в центральной части заявленного обозначения, пространственно занимает большую часть, нежели чем иным словесные элементы, включенные в его состав, в связи с чем в значительной степени обращает на себя внимание потребителей.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: противопоставленная заявка [14] была отозвана, о чем имеется запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 21.06.2021, в связи с чем единственное противопоставление в регистрации основного индивидуализирующего элемента «Уральский» в составе заявленного обозначения отсутствует.

Вместе с тем, словесный элемент «ЕМЖК» также является значимым элементом заявленного обозначения, так как именно с него начинается прочтение заявленного обозначения, в связи с чем оно также запоминается потребителями.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-13].

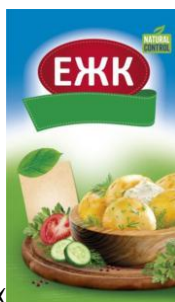
Коллегия обращает внимание, что срок действия противопоставленного товарного знака [9] истек, о чем имеется запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 08.12.2021, в связи с чем указанное противопоставление также не требует анализа в настоящем заключении.



Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным, состоящим из формы упаковки, из изобразительных элементов в виде различных продуктов питания, и из словесных элементов «ЕЖК», «Провансаль», выполненных оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленные товарные знаки « [2], « [3],




« [4], « [5], « [6], « [7], « [8]

представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из стилизованных этикеток, из графических элементов в виде окружностей и в виде своеобразных

полос, и из словесных элементов «ЕЖК», «Провансаль», выполненных оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленные товарные знаки « [10], « [11],

 [13] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из графических элементов в виде своеобразных полос и в виде полуокружностей, и из словесных элементов «Провансаль», «ЕЖК», выполненных оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак « [12] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованной этикетки, из графических элементов в виде полосы и полукруга, и из словесных элементов «ЕЖК», «Готовим дома», выполненных оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что словесные элементы «Провансаль» противопоставленных товарных знаков [1, 2, 8, 10, 11, 13] указаны в качестве неохраняемых элементов.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку противопоставленные товарные знаки [1-8, 10-13] являются комбинированными, важно установить, какова роль того или иного элемента в их составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Противопоставленные товарные знаки [1-8, 10-13] включают в свой состав как изобразительные, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Такими словесными элементами противопоставленных товарных знаков [1-8, 10-13] являются словесные элементы «ЕЖК», которые и несут основную индивидуализирующую противопоставленных товарных знаков [1-8, 10-13].

Таким образом, основным индивидуализирующим элементом серии противопоставленных товарных знаков [1-8, 10-13] является словесный элемент «ЕЖК», который является основой для различной вариации серии противопоставленных знаков [1-8, 10-13].

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-8, 10-13] было установлено, что они содержат основные индивидуализирующие/значимые словесные элементы «ЕМЖК Уральский» и «ЕЖК».

Указанные сравниваемые словесные элементы имеют различное звучание, так как заявленное обозначение произносится [ЕМЖК УРАЛЬСКИЙ], а противопоставленные товарные знаки [1-8, 10-13] прочитываются как [ЕЖК]. Таким образом, сравниваемые словесные элементы имеют разное количество слов, слогов, состав гласных и согласных звуков (совпадают только в трех буквах из тринадцати), что позволяет коллегии прийти к выводу о том, что в сравниваемых словесных элементах отсутствует фонетическое сходство. Дополнительно следует отметить, что в коротких словах, которыми как раз и являются слова «ЕЖК» и «ЕМЖК» даже отличие в одной букве определяет разницу при восприятии их потребителями.

Визуально, заявленное обозначение включает в свой состав изображение горной цепи, которое, в совокупности со словесным элементом «Уральский» создает у потребителей представление об Уральских горах (горная система на Урале, расположенная между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами (https://gufo.me/dict/toponymy/Уральские_горы)), в то время как противопоставленные товарные знаки [1-8, 10-13] содержат в своем составе иные изобразительные элементы в виде своеобразных полос и в виде продуктов питания, что свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения имеют различное общее зрительное восприятие.

Словесный элемент «Уральский» заявленного обозначения семантически доминирует в знаке, указывает на название горной цепи, при этом отсутствует в противопоставленных товарных знаках [1-8, 10-13]. Что касается семантических значений словесных элементов «ЕМЖК» и «ЕЖК», которые представляют собой сочетания гласной и согласных букв, коллегия отмечает, что заявителем по рассматриваемому обозначению является ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат», название которого может быть обозначено аббревиатурой «ЕМЖК», при этом правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-8, 10-13] является АО «Жировой комбинат», название которого может быть обозначено аббревиатурой «ЖК», но не как «ЕЖК». В связи с этим, у потребителей может возникнуть ассоциация с ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат» при восприятии заявленного обозначения, однако, при восприятии противопоставленных товарных знаков [1-8, 10-13] подобная ассоциация отсутствует.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, так как различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 30 класса МКТУ «майонез» заявленного обозначения являются однородными товарам 30 класса МКТУ «кетчуп [соус]; майонез; майонезный соус; приправы; соусы [приправы]; соусы для пасты; заправки для салатов, заправки на основе растительных масел; горчица» 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-8, 10-13], поскольку сравниваемые товары относятся к одному и тому же роду товаров – «приправы», имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Однако, при установленном несхождении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-8, 10-13], однородность товаров 30 класса МКТУ не учитывается.

Таким образом, с учетом того что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, отсутствует вероятность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте. Следовательно, нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В связи с вышеизложенным, коллегия находит возможным принять следующее решение:

удовлетворить возражение, поступившее 30.09.2021, отменить решение Роспатента от 19.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020758964.